


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.09.2021 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1527212 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «  » произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 04.10.2019 за № 1527212 в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ на имя Formula One Licensing B.V., Нидерланды (далее – заявитель).

Роспатентом принято решение от 24.05.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1527212 в отношении всех заявленных товаров 03, 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

В предварительном решении от 28.09.2020 было указано, что знак по международной регистрации №1527212 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с:

- товарным знаком «**GRAND PRIX**» по свидетельству № 371175 (1) (приоритет от 16.08.2006), зарегистрированным в отношении товаров 09, 16, 28, 32 и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ. Правообладателем знака по международной регистрации является компания СМАРТГЕЙМЗ ХОЛДИНГС (БВО) ЛИМИТЕД, Британские Виргинские острова;

Гран-При

- товарным знаком «**Гран-При**» по свидетельству № 217978 (2) (приоритет от 01.08.2000). Правообладателем товарного знака (2) является компания СМАРТГЕЙМЗ ХОЛДИНГС (БВО) ЛИМИТЕД, Британские Виргинские острова. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 01-29, 31-32 и услуг 35-42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №217978 истек 01.02.2021, следовательно, данный товарный знак не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку заявителя;

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков, содержащих словосочетания «GRAND PRIX» и «ГРАН-ПРИ» (свидетельства №671733, 671734, 672607, 431273, 476084, 506201, 476083, 506202, 533180, 533181, 537474, 533182), зарегистрированных в отношении товаров и услуг тех же классов, которые испрашиваются в рассматриваемой регистрации. Дата приоритета у вышеупомянутых товарных знаков более поздняя, чем у противопоставленного знака (1). На стадии экспертизы вышеуказанных товарных знаков заявителя также были выявлены противопоставленные товарные знаки (1-2), однако в итоге они были сняты. Таким образом, товарный знак (1) также должен был быть снят на стадии экспертизы знака по международной регистрации №1527212;

- знак по международной регистрации №1527212 и товарный знак (1) не являются сходными;

- в составе знака по международной регистрации №1527212 используется буквенно-цифровая комбинация «F1», выполненная в виде стилизованного изображения изогнутой гоночной трассы и цифры 1, в связи с чем рассматриваемый знак прочитывается как «гран при эф один» или «гран при эф уан», то есть имеет произношение отличное от противопоставленного знака «гран при» (1);
- сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление;
- семантически сравниваемые знаки существенно различаются благодаря наличию в заявленном обозначении элемента «F1», который ассоциируется только с компанией заявителя;
- заявитель, являясь организатором гонок «Формула 1», активно использует обозначения «ГРАН-ПРИ» и «GRAND PRIX», которые приобрели высокую различительную способность в отношении развлекательных услуг, организации культурных, образовательных, спортивных мероприятий и в отношении товаров, которые производятся и продаются в связи с данными мероприятиями (например, печатная продукция, одежда, сувениры, аудио- и видеоматериалы и т.п.), а также в отношении соответствующих услуг по телекоммуникациям, освещению мероприятий в СМИ, Интернете и т.д.;
- по популярности среди зрителей «Формула 1» уступает только чемпионату мира по футболу и Олимпийским играм. Триста миллионов телезрителей смотрят гонки в прямом эфире, а аудитория каждой телетрансляции составляет более миллиарда человек;
- товарные знаки «FORMULA 1» и «F1» зарегистрированы практически во всех странах мира, только в России заявителю принадлежит более десяти товарных знаков, основным элементом которых является обозначение «FORMULA 1», зарегистрированных для широкого спектра товаров и услуг.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.05.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1527212 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 03, 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 41 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

1. Сопроводительное письмо к решению Роспатента;
2. Ходатайство о выдаче письменной справки по противопоставленному товарному знаку (2) от 12.08.2021;
3. Справка-выписка по товарному знаку (2) от 18.08.2021;
4. Запрос о статусе товарного знака (2) от 17.09.2021;
5. Жалоба в Центр мониторинга качества ФИПС от 17.09.2021;
6. Скриншот данных из Реестра заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания РФ по товарному знаку (2);

Статьи из словарей значения словосочетания «GRAND PRIX».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной регистрации рассматриваемого знака (04.10.2019) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Grand Prix



Комбинированному знаку «  » по международной регистрации № 1527212 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03, 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку были противопоставлены охраняемые на территории Российской Федерации товарные знаки


« **Гран-При** » (1), « **GRAND PRIX** » (2), правовая охрана которых действует на имя иного лица.

При сопоставительном анализе знака по международной регистрации №1527212 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №217978 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №217978 была прекращена в связи истечением срока действия исключительного права на товарный знак, о чем была внесена соответствующая запись в Госреестр (дата публикации и номер бюллетеня: 21.09.2021, Бюл.18).

Приведенные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации знака по международной регистрации для товаров 03, 14, 18, 21 и 25 классов МКТУ.



Что касается анализа сходства знака «  » по международной регистрации №1527212 и товарного знака «**GRAND PRIX**» по свидетельству №371175, то коллегией было установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1527212 и противопоставленный ему товарный знак (1) содержат в своем составе словесные элементы «GRAND PRIX», осуществляющие основную индивидуализирующую функцию в них. Указанные словесные элементы являются фонетически сходными и семантически тождественными (согласно словарям основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) словесные элементы «GRAND PRIX» переводятся с английского на русский язык как «гран при, главный приз»).

Заявитель указывает на отсутствие сходства сравниваемых знаков ввиду наличия в знаке по международной регистрации № 1527212 буквенно-цифрового элемента «F1», придающего ему иное звучание и семантическую нагрузку. Вместе с тем, соответствующий довод заявителя следует признать неубедительным ввиду того, что упомянутый элемент выполнен с высокой степенью стилизации и воспринимается в качестве изобразительного. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства о восприятии средним российским потребителем указанного элемента исключительно в качестве «F1».

Что касается графического исполнения сравниваемых знаков, то между ними, безусловно, имеются отдельные графические отличия в виде наличия

дополнительного элемента в знаке по международной регистрации №1527112, а также ввиду исполнения словесных элементов «GRAND PRIX» различными видами шрифта. В то же время, упомянутые отличия не способны привести к качественно различному восприятию сравниваемых знаков.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу об ассоциировании сравниваемых знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сопоставительный анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Коллегия усматривает, что в перечне противопоставленного товарного знака (1) отсутствуют товары, которые могли бы признаваться однородными по отношению к товарам 09 класса МКТУ «life-saving and teaching apparatus and instruments; fire-extinguishing apparatus; protective helmets for sports; cords for sunglasses and glasses; containers for contact lenses; gloves for protection against accidents; contact lenses; eyeglasses; clothing for protection against fire; ear plugs for divers; anti-glare glasses; protection goggles; sunglasses; clothing for protection against accidents, irradiation and fire» («спасательное и обучающее оборудование и инструменты; устройства для пожаротушения; защитные шлемы для занятий спортом; одежда для защиты от огня; веревки для солнечных очков и очков; контейнеры для контактных линз; перчатки для защиты от несчастных случаев; контактные линзы; очки для глаз; одежда для защиты от огня; беруши для дайверов; очки с антибликовым покрытием; защитные очки; солнцезащитные очки; одежда для защиты от несчастных случаев, облучения и пожара») знака по международной регистрации №1527212.

Вместе с тем, иная часть товаров 09 класса МКТУ знака (1) и знака по международной регистрации №1527212 идентичны или однородны в силу отнесения их к одним родовым группам – приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления,

регулирования или управления распределением или потреблением электричества; аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных; носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты кассовые, устройства счетные; компьютеры и компьютерная периферия; магниты декоративные. В силу того, что сравниваемые товары относятся к одной родовой группе, они могут иметь совместную встречаемость в гражданском обороте, одинаковое назначение, круг потребителей и область применения. Таким образом, вышеупомянутые товары 09 класса МКТУ знака по международной регистрации №1527212 и товарного знака по свидетельству №371175, маркированные сходными обозначениями, могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения и, как следствие, спутаны потребителем.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1527212 испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ «adhesives for stationery or household purposes; bookbinding material; printers' type, printing blocks; photographs; instructional and teaching materials (except apparatus); artists' materials; plastic materials for packaging (not included in other classes); paper and cardboard and goods made from these materials, namely books, magazines, brochures and newspapers; stationery; paintbrushes; printed matter; stickers (stationery); diaries; albums; sticker albums; photograph albums; office requisites, except furniture; drawing materials; files (office requisites); flags of paper; tickets; notepads; ball-point pens; pens; fibre-tip pens and felt-tip writing pens; paper bags; garbage bags of paper or plastics; boxes of cardboard or paper; pencil cases; decalcomanias; calendars; paint boxes (articles for use in school); folders for papers; advertisement boards of paper or cardboard; posters; booklets; adhesive tapes for stationery or household purposes; blocks for printing; tablecloths of paper; newspapers; adhesive tape dispensers (office requisites); writing cases (stationery); bumper stickers; pamphlets; paper coasters; ball-point pen and pencil sets; drawing sets; labels, not of textile; paper coffee filters; collectible photographs of sports personalities; commemorative stamp sheets; passport holders; paper clips; rubber erasers; staples for

offices; writing chalks; printed timetables; writing instruments; plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging; correction fluids (office requisites); lithographs; pencils; colouring pencils; books; activity books; address books; books and reviews, including those relating to sports personalities and sports events; autograph books; geographical maps; electric or non-electric typewriters; pencil sharpeners (electric or non- electric); marker pens (stationery); teaching materials (except apparatus); printed teaching material; handkerchiefs of paper; writing cases (sets); lithographic works of art; organizers (calendars); palettes for painters; paper banners; paper; self-adhesive paper for notes; food wrapping paper; writing paper; copying paper (stationery); gift wrapping paper; toilet paper; luminous paper; entry tickets; covers for entry tickets; plastic film for preserving foodstuffs; paperweights; paper clasps, clips; fountain pens; boxes for pens; holders for cheque books; event programs; colouring and drawing books; square rulers; paintings (pictures), framed or unframed; charts; felt-tip colouring pens; comic books; magazines (periodicals); postage stamps; stamps (seals); bookmarkers; envelopes (stationery); bookends; stands and containers for office articles; photograph stands; stands for pens and pencils; inking pads; cards; invitation cards; cardboard or plastic cards that are printed or stamped; greeting cards; postcards; thumbtacks; tissues of paper; ink; admission tickets; place mats of paper; towels of paper; paper wipes and paper towels for cosmetic uses; napkins of paper for removing make-up; travellers' cheques» («клеи для канцелярских или бытовых целей; переплетные материалы; типографские, печатные блоки; фотографии; учебные и обучающие материалы (кроме аппаратуры); материалы для художников; пластиковые материалы для упаковки (не включенные в другие классы); бумага и картон и товары, изготовленные из этих материалов, а именно книги, журналы, брошюры и газеты; канцелярские принадлежности; кисти для рисования; печатная продукция; наклейки (канцелярские принадлежности); дневники; альбомы; альбомы наклеек; фотоальбомы; офисные принадлежности, кроме мебели; чертежные материалы; файлы (офисные принадлежности); бумажные флажки; билеты; блокноты; шариковые ручки; ручки; ручки с волоконными наконечниками и фломастеры для письма; бумажные пакеты; мешки для мусора из бумаги или пластика; коробки из картона или бумаги; пеналы; декалькомании;

календари; коробки для красок (предметы для использования в школе); папки для бумаг; рекламные доски из бумаги или картона; плакаты; буклеты; клейкие ленты для канцелярских или бытовых целей; блоки для печати; скатерти из бумаги; газеты; диспенсеры для клейкой ленты (офисные принадлежности); письменные принадлежности (канцелярские принадлежности); наклейки на бампер; брошюры; подставки для бумаги; наборы шариковых ручек и карандашей; наборы для рисования наборы; этикетки, не из текстиля; бумажные фильтры для кофе; коллекционные фотографии спортивных деятелей; листы с памятными марками; держатели паспортов; скрепки для бумаги; резиновые ластики; скобы для офисов; мелки для письма; печатные расписания; письменные принадлежности; пластиковые листы, пленки и пакеты для упаковки и упаковки; корректирующие жидкости (офисные реквизиты); литографии; карандаши; цветные карандаши; книги; книги для занятий спортом; адресные книги; книги и обзоры, в том числе касающиеся спортивных деятелей и спортивных событий; книги для автографов; географические карты; электрические или неэлектрические пишущие машинки; точилки для карандашей (электрические или неэлектрические); маркеры (канцелярские принадлежности); учебные материалы (кроме аппаратуры); печатные учебные материалы; бумажные носовые платки; письменные принадлежности (наборы); литографические произведения искусства; организаторы (календари); палитры для художников; бумажные баннеры; бумага; самоклеящаяся бумага для заметок; оберточная бумага для пищевых продуктов; писчая бумага; копировальная бумага (канцелярские принадлежности); подарочная упаковочная бумага; туалетная бумага; светящаяся бумага; входные билеты; обложки для входных билетов; пластиковая пленка для сохранения пищевых продуктов; пресс-папье; бумажные застёжки, зажимы; авторучки; коробки для ручек; держатели для чековые книжки; программы мероприятий; книги для раскрашивания и рисования; квадратные линейки; картины (рисунки) в рамках или без рамок; диаграммы; фломастеры для раскрашивания; комиксы; журналы (периодические издания); почтовые марки; марки (печати); закладки; конверты (канцелярские принадлежности); подставки для книг; подставки и контейнеры для канцелярских товаров; подставки для фотографий; подставки для

ручек и карандашей; блокноты для чернил; открытки; пригласительные билеты; картонные или пластиковые карточки, которые напечатаны или проштампованы; поздравительные открытки; открытки; канцелярские кнопки; бумажные салфетки; чернила; входные билеты; бумажные салфетки; бумажные полотенца; бумажные салфетки и бумажные полотенца для косметических целей; бумажные салфетки для снятия макияжа; дорожные чеки»). Противопоставленный товарный знак также содержит в своем перечне товары, относящиеся к бумаге и картону, изделиям бумажным и картонным, изделиям писчебумажным, полиграфической продукции, оборудованию и учебным пособиям, принадлежностям для письма, рисования и черчения, принадлежностям и материалам для художественного творчества; клеям и материалам клеящим, офисной оргтехнике, материалам и изделиям упаковочным. Данные виды товаров могут производиться на одном предприятии, приобретаться одними и теми же потребителями, а также иметь одно и то же назначение, что свидетельствует об их однородности.

Товары «игры и игрушки» товарного знака (1) являются однородными по отношению товарам 28 класса МКТУ «games, toys and playthings; play balloons; party hats (toys) for playing; balls for play; playing cards; board games; games and playthings; inflatable toys; kites; toys for pets; robots (toys) for entertainment; foam hands (toys); scale model vehicles; plush dolls; plush toys; puzzles; jigsaw puzzles; toy vehicles; toy scooters; remote control toy vehicles» («игры, игрушки и игровые принадлежности; игровые воздушные шары; шляпы для вечеринок (игрушки) для игр; мячи для игр; игральные карты; настольные игры; игры и игрушки; надувные игрушки; воздушные змеи; игрушки для домашних животных; роботы (игрушки) для развлечений; пенопластовые руки (игрушки); масштабные модели транспортных средств; плюшевые куклы; плюшевые игрушки; головоломки; пазлы; игрушечные транспортные средства; игрушечный самокат; игрушечные транспортные средства с дистанционным управлением») знака по международной регистрации №1527212, поскольку относятся к одним родовым группам – игры и игрушки, а также принадлежности к ним, которые имеют совместную встречаемость в гражданском обороте (игрушечные магазины, либо отдельные полки в гипермаркетах) и

одинаковый круг потребителей (лица, заинтересованные в покупке настольных игр, игрушек, принадлежностей для игр и развлечений). Кроме того, признаются однородными и товары 28 класса МКТУ «игры и игрушки» знака (1), а также товары 28 класса МКТУ «decorations for christmas trees; confetti; «украшения для рождественской елки; конфетти». Указанный вывод согласуется с позицией, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 за №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункт 162), согласно которой смешение возможно при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Сравнимые знаки обладают высокой степенью сходства, в связи с чем упомянутые выше товары могут быть смешаны в гражданском обороте ввиду их совместной встречаемости.

Товары 28 класса МКТУ «гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам» знака (1) являются однородными товарам 28 класса МКТУ «gymnastic and sporting articles not included in other classes; golf tees; apparatus for gymnastics; articles for gymnastics and sports; golf clubs; golf club head covers; kites; golf gloves; sporting bags and containers adapted for carrying sports articles; golf bags with or without wheels; golf club head covers; confetti; golf gloves; ground markers, ball markers; skate boards; roller skates; balls for games; rackets; tables for indoor football» («гимнастические и спортивные товары, не включенные в другие классы; подставки для мячей в гольфе; оборудование для гимнастики; предметы для гимнастики и спорта; клюшки для гольфа; чехлы для клюшек для гольфа; перчатки для гольфа; спортивные сумки и контейнеры, приспособленные для переноски спортивных предметов; сумки для гольфа с колесами или без; чехлы для клюшек для гольфа; конфетти; перчатки для гольфа; маркеры для земли; маркеры для мячей; скейтборды; роликовые коньки; мячи для игр; ракетки; столы для мини-футбола»). Однородность данных видов товаров не вызывает сомнений ввиду того, что они могут производиться на одном и том же предприятии, быть сопутствующими и взаимодополняемыми товарами.

Товары 28 класса МКТУ знака (2) «автоматы игровые с предварительной оплатой» являются однородными по отношению к товарам 28 класса МКТУ «slot machines; automatic game machines being coin-operated; play and entertainment machine started by the introduction of coins» («игровые автоматы; автоматические игровые автоматы, управляемые монетами; игровой и развлекательный автомат, запускаемые с помощью монет») знака по международной регистрации №1527212. Однородность данных видов товаров обусловлена отнесением их к одной родовой группе – игровые автоматы. Ввиду высокой степени сходства сравниваемых знаков коллегия признает однородными товары 28 класса МКТУ «fairground ride apparatus» (карусели) знака по международной регистрации №1527212 по отношению к товарам 28 класса МКТУ знака (2) «автоматы игровые с предварительной оплатой». Указанное обуславливается их совместной встречаемостью, поскольку часто карусели и игровые автоматы устанавливаются в парках развлечений.

Товары 28 класса МКТУ «устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телефонных приемников]» являются однородными товарам 28 класса МКТУ «electronic games apparatus adapted for use with television sets; electronic games apparatus other than those adapted for use with television sets; electronic game apparatus with liquid crystal displays; electronic games apparatus, accessories for electronic games apparatus; video game machines; handheld video games apparatus; apparatus for games other than those adapted for use with an external display screen or monitor; gaming consoles; voice- adapted or hand- operated game controllers; portable games with liquid crystal display; joysticks for video games; electronic video game machines for game rooms; automatic amusement machines; joy sticks for game consoles» («устройство для электронных игр, приспособленное для использования с телевизорами; устройство для электронных игр, отличное от устройств, приспособленных для использования с телевизорами; электронное игровое устройство с жидкокристаллическими дисплеями; устройство для электронных игр, аксессуары для устройств для электронных игр; портативное устройство для видеоигр; устройство для игр, отличное от устройств, приспособленных для использования с внешним экраном дисплея или монитором;

игровые консоли; игровые контроллеры, адаптированные для голоса или управляемые вручную; портативные игры с жидкокристаллическим дисплеем; джойстики для видеоигр; электронные игровые автоматы для игровых комнат; автоматические игровые автоматы; джойстики для игровых приставок») знака по международной регистрации №1527212. Все вышеуказанные товары имеют совместные условия производства и реализации, а также могут иметь одно функциональное назначение.

Кроме того, коллегия признает товары 28 класса МКТУ «lottery tickets» («лотерейные билеты») знака по международной регистрации №1527212 однородными по отношению к товарам 28 класса МКТУ знака (1), относящихся к полиграфической продукции («альманахи; билеты; брошюры» и т.д.), поскольку данные виды товаров могут производиться на одном предприятии, осуществляющим издание полиграфической продукции.

Услуги 41 класса МКТУ знака по международной регистрации и знака (1) совпадают либо относятся к одним и тем же родовым группам - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий и сопутствующие услуги; услуги по прокату и предоставлению оборудования; услуги редакционно-издательские; услуги в области фотографии; услуги в области производства кино-, аудио- и видеозаписей; услуги переводчиков. Указанные виды услуг могут происходить из одного источника и оказываться в отношении одного круга потребителей. Использование сравниваемых знаков при оказании соответствующих услуг приведет к высокой вероятности смешения их потребителями. Указанное свидетельствует об их однородности.

Следует отметить, что в возражении заявителем однородность товаров сравниваемых регистраций не оспаривается.

Проведенный анализ показал, что знак по международной регистрации №1527212 сходен до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком (1) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ «scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision); apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,

accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; computer software; magnetic data carriers, recording discs; electric batteries for vehicles; loudspeakers; amplifiers; satellite dishes; precision measuring apparatus; navigation apparatus; projection apparatus; radios; vehicle radios; remote control apparatus; television apparatus; high definition television apparatus; cameras (photography); apparatus for recording, transmitting, editing, mixing and reproducing of sound and images; apparatus for reading digital music; data processing apparatus; speed measuring apparatus (photography); distance measuring apparatus; apparatus for verifying data of cards magnetically encoded; time recording apparatus; telephone apparatus; personal digital assistants (PDAs); earphones; earphones and headsets for cellular telephones; automatic indicators of low pressure in vehicle tires; rechargeable batteries; binoculars; electronic notebooks, diaries and agendas; directional compasses; cables, electric; automated teller machines; cameras (cinematographic cameras); video cameras; cameras and camera accessory cases and straps, batteries; headphones; video game cassettes; mouse pads; photovoltaic cells; chips (integrated circuits); answering machines; converters, electric; cellular telephone straps; smoke detectors; slides (photography); video game discs; liquid crystal displays; electric door devices that facilitate remote opening and closing; electric apparatus for remote ignition; portable electronic storage devices, namely disk drives, jump drives, USB flash drives and other electronic information storage and memory devices; ticket dispensers; hands free kits for phones; scanners (data processing equipment); carrying cases adapted for cellular telephones; exposed films; flash bulbs (photography); photocopiers; cellular telephone covers; karaoke recorders and players; holograms; magnets; decorative magnets; printers for use with computers; speed indicators; alarms; cassette players; portable cassette players; portable CD players; CD players; mini-disc players; DVD players; MP3 players; video recorders; computer carrying cases; wind socks for indicating wind direction; pressure gauges; downloadable electronic maps; calculating machines; money counting and sorting machines; dictating machines; credit card reading machines; money counting

machines; money dispensing machines; pressure measuring apparatus; microphones; modems; monitors (computer hardware); monitors (computer programs); computers; memory sticks; solar panels; computer screens; plasma screens; protective films for portable electronic device screens; flat panel display screens; downloadable ringtones and graphic representations for cellular telephones; magnetic identification bracelets; processors (central processing units); data processors; software; games software; computer programmes (programs), recorded; computer programs and database; electronic publications; electronic publications (downloadable); electronic publications downloadable from internet; portable radios; mouse (data processing equipment); audio-receivers and video-receivers; pressure indicators; semi-conductors; simulators for the steering and control of vehicles; home cinema systems; computer software for editing, downloading, transmitting, receiving, creating, playing, extracting, encoding, decoding, displaying, storing and organizing text, graphics, images, electronic publications; computer software, particularly software for transmission, recording, reproduction, visualization, organization, management, manipulation and review messages, text, images, archives, audio-visual and audio and video content, and other data to facilitate communications between two or multiple users via the global computer network; chip cards; memory cards; integrated circuit cards (smart cards); magnetic cards (encoded); identity cards, magnetic; magnetic encoded mobile cards; cards containing a computer chip with integrated circuit; computer keyboards; keyboards for cellular telephones; facsimile machines; smartphones; portable telephones; electronic pocket translators; transceivers; cathode ray tubes; X-ray tubes not for medical purposes; computer disc drives; video discs, video tapes, magnetic tapes, magnetic discs, DVDs, floppy discs, optical discs, compact discs, mini-discs, CD-ROMs, all the aforementioned being blank or pre-recorded with music, sound or images (which may be animated); camcorders; video telephones; anti-dazzle shades; integrated circuits; encoded cards for use in sale; encoded credit and debit cards; encoded charge cards; pre-paid telephone calling cards, magnetically encoded», а также всех товаров 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ, в связи с чем в отношении данных видов товаров не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении приводится довод о том, что заявитель является правообладателем товарных знаков «FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX», «ФОРМУЛА 1 РОССИЙСКИЙ ГРАН-ПРИ», «FORMULA 1 РОССИЙСКИЙ ГРАН-ПРИ», «FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX», «ФОРМУЛА 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ», «ФОРМУЛА 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ», «FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ», «ФОРМУЛА 1 РОССИЙСКИЙ ГРАН-ПРИ», «FORMULA 1 РОССИЙСКИЙ ГРАН-ПРИ», «FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX», «FORMULA 1 GRAND PRIX OF RUSSIA» (свидетельства №671733, 671734, 672607, 431273, 476084, 506201, 476083, 506202, 533180, 533181, 537474, 533182), которые были зарегистрированы при наличии товарного знака (2), в связи с чем, по мнению заявителя, к рассматриваемому знаку по международной регистрации №1527212 должен быть применен аналогичный подход в виде снятия с противопоставления товарного знака по свидетельству №371175. Вместе с тем, следует отметить, что указанные выше товарные знаки заявителя, помимо элемента «GRAND PRIX», содержат также и иные словесные и цифровые элементы, которые придают этим знакам совершенное иное звучание и семантическое значение. Нелишним будет отметить, что делопроизводство ведется по каждой заявке отдельно учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

Коллегия приняла во внимание информацию заявителя о его хозяйственной деятельности и известности гонок «Формула 1», однако, в рассматриваемом случае она носит исключительно информационный характер и не снимает препятствий не для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1527212 в рамках его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2021, отменить решение Роспатента от 24.05.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1527212 в отношении всех товаров 03, 14, 18, 21 и 25 классов МКТУ, а также товаров 09 класса МКТУ «life-saving and teaching apparatus and instruments; fire-

extinguishing apparatus; protective helmets for sports; cords for sunglasses and glasses; containers for contact lenses; gloves for protection against accidents; contact lenses; eyeglasses; clothing for protection against fire; ear plugs for divers; anti-glare glasses; protection goggles; sunglasses; clothing for protection against accidents, irradiation and fire».